

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

HM-629PCT

Applicant: Josef Zug, et al.
Serial No: 10/536,683
Filed: May 27, 2005
For: TRANSPORT CAR FOR METAL COILS
Examiner: James W. Keenan
Art Unit: 3652

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

S I R:

Applicants wish to call the attention of the Examiner to the references identified on the enclosed form PTO-1449 which were cited in Japanese Office Action (a copy as far as available is attached) in a parallel pending Japanese patent application No. 2004-556093.

Applicants hereby state that the references are submitted after the issuance of a first office action but before issuance of a final office action under §1.113, or a notice of allowance under §1.311.

The Commissioner is authorized to charge the amount of \$180.00 at this time or credit any overpayment, to Deposit Account No. 11-1835.


The only reference that is not in the English language or does not have an abstract in the English language is Japanese application 52-147546. This reference has been cited by the Japanese Patent Office as a primary reference which renders the claims obvious if combined with Japanese reference 11-125214.

With the submission of this admitted prior art, applicant thus complies with the duty of disclosure as set forth at 37 CFR 1.56.

Respectfully submitted,

FK:ml

March 16, 2010
Encls: PTO-1449




Friedrich Kueffner, Reg. No. 29,482
317 Madison Avenue, Suite 910
New York, NY 10017
(212) 986-3114

Encls: PTO-1449 w/ 4 references listed
Japanese Office Action

CERTIFICATION OF EFS-WEB TRANSMISSION

I hereby certify that this paper is being EFS-Web transmitted to the U.S. Patent and Trademark Office, Alexandria, VA 22313-1450, on March 16, 2010.

March 16, 2010



Friedrich Kueffner

Form PTO-1449

Docket No.: HM-629PCT Serial No.: 10/536,883

LIST OF PRIOR ART
CITED BY APPLICANT

Applicant: Josef Zug, et al.

Filing Date: May 27, 2005 Group: 3652

U.S. PATENT DOCUMENTS

Exam Init.	Document Number	Date	NAME	Class	Subclass	Filing Date if appropriate
---------------	--------------------	------	------	-------	----------	-------------------------------

AA

AB

AC

AD

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

	Document Number	Date	COUNTRY	Class	Subclass	TRANSLATION	
						Yes	No

AF 52-147546 12/77 JAPAN

AG 11-125214 5/99 JAPAN

AH 2002019612 7/02 JAPAN

AJ 2002154437 5/02 JAPAN

AK

OTHER PRIOR ART (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, Etc.)

AR

AS

AT

EXAMINER:

DATE CONSIDERED:

ESAKI & ASSOCIATES

Betr.: Japanische Patentanmeldung 2004-556093

(Translation/Übersetzung)

OFFICIAL ACTION -- PRÜFUNGSBESCHEID

Examiner's Objection -- Beanstandungen der Prüfungsstelle

issued on/ ausgestellt am: 29. Oktober 2009

(mailed on/zugestellt am: 24. November 2009)

Patent-Application Number/Patent-Anmeldenummer: 2004-556093

This application is to be refused for the following reason. The Applicant's Argument (with/without amendment of the specification) should be presented in writing

Diese Anmeldung müsste aus nachstehendem Grunde zurückgewiesen werden;
eine etwaige Gegenäußerung hierzu (mit/ohne Berichtigung des Anmeldetextes) ist einzureichen

on or before/ bis zum 24. Februar 2010.

Grund:

Da die Erfindung gemäß den folgenden Ansprüchen aufgrund der in unten angegebenen, vor der Hinterlegung dieser Anmeldung in Japan oder im Ausland verbreiteten Druckschriften beschrieben, oder über elektrische Kommunikationsmittel allgemein zugänglichen Erfindung(en) von durchschnittlichen Fachleuten leicht erfunden werden konnten, kann sie gemäß Art. 29 Abs. 2 des Patentgesetzes nicht patentiert werden.

Bemerkungen des Prüfers:

Entgegnung:

1. Japanische Patentoffenlegungsschrift (A) Sho 52-147546 (wie im vorangehenden Bescheid)
2. Japanische Patentoffenlegungsschrift (A) 2002-154437 (wie im vorangehenden Bescheid)
3. Japanische Patentoffenlegungsschrift (A) 2002-019612 (wie im vorangehenden Bescheid)
4. Japanische Patentoffenlegungsschrift (A) Hei 11-125214

Zu den Ansprüchen 1 - 5

Entgegnung 1 - 4

In der Entgegnung 4 ist eine Zylinderanordnung offenbart, die aus den gegenläufig gerichtet angeordneten Teleskopzylindern besteht, wobei bei der Zylinderanordnung das Teleskopauszug-Verhältnis groß, und die Verringerung der Hubkraft über den Gesamthubweg

ESAKI & ASSOCIATES

Betr.: Japanische Patentanmeldung 2004-556093

klein ist.

Diese bekannte, in der Entgegenhaltung 4 beschriebene Maßnahme auf die Erfindung nach der Entgegenhaltung 1 zu übertragen, ist dem Fachmann beliebig möglich.

Die Anzahl der Zylinder abhängig von den erforderlichen Hubkräften zu erhöhen, ist dabei nur eine einfache, von jedem Fachmann je nach Bedarf durchführbare Verfahrensweise.

Unser Kommentar:

Wie Sie diesem Zurückweisungsbescheid entnehmen können, hat der Prüfer die Erfindungen nach den Ansprüchen 1 - 5 aufgrund der neuen Entgegenhaltung 4 und der bereits im vorangehenden Bescheid zitierten Entgegenhaltungen 1 - 3 erneut zurückgewiesen, da der Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik ohne erfinderische Tätigkeit auf die Merkmale der vorliegenden Ansprüche 1 - 5 kommen könne.

Wir sind der Meinung, dass die anmeldungsgemäßen Erfindungen den Entgegenhaltungen nahe kommen.

Da es sich bei dem Bescheid bereits um den dritten handelt, ist unseres Erachtens eine weitere Spezifizierung der Ansprüche unvermeidbar.

Die Angaben der Ansprüche könnten dabei wie nachfolgend gezeigt spezifiziert werden. (Die Merkmale der Ansprüche 2 und 4 ist hierbei in den Anspruch 1 aufgenommen.)

Wir weisen jedoch darauf hin, dass wir aufgrund der Ausführungen des Prüfers die Chancen für eine Patenterteilung auch bei einer solchen Änderung als gering einschätzen.

Wenn Sie dennoch das Prüfungsverfahren fortführen wollen, sollten auf jeden Fall in einer Gegenäußerung die Unterschiede der erfindungsgemäßen und der entgegengehaltenen Merkmale ausführlich erklärt werden, um die vom Prüfer bemängelte erfinderische Tätigkeit deutlich zu machen. Hierzu bitten wir um Ihre Anweisung.

Auf die Sendung der bereits in dem vorangegangenen Prüfungsbescheid zitierten Entgegenhaltungen 1 - 3 verzichten wir.

Zu der Entgegenhaltung 4 senden wir Ihnen anbei einen vom Japanischen Patentamt angefertigten Abstract.

ESAKI & ASSOCIATES

Betr.: Japanische Patentanmeldung 2004-556093

Ihren Anweisungen sehen wir gerne entgegen.

Falls Sie Ihrerseits Änderungen der Anmeldeunterlagen vorschlagen, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns die entsprechend geänderten Seiten als Word-Datei per E-Mail zusenden könnten.

Mögliche geänderte Patentansprüche

1. Bundtransportwagen für eine Förderanlage für Metallbunde mit einem entlang einer Förderstrecke (1) mit Hilfe eines Antriebs verfahrbaren Gestell (2), umfassend auf einem Grundrahmen (3) Mittel zum Heben und Senken eines Tragsattels (4) entlang einer linearen Vertikalführung (5),
dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem plattenförmigen Grundrahmen (3) zum Zwecke der linearen Vertikalführung (5) ein Scherenhubwerk (6) angeordnet ist,
wobei das Scherenhubwerk (6) derart ausgebildet wird, dass es lediglich die Aufgabe der Synchronisation und Führung des Tragsattels (4) übernimmt,
dass das Scherenhubwerk (6) für die Führung keine Hubkräfte benötigt,
dass zum Heben und Senken des Tragsattels (4) als Antrieb zwei direkt an diesem in gegenseitigem Abstand angreifende Hubzylinder-Einheiten (7) angeordnet sind, mittels deren der Tragsattel (4) direkt hubbewegt wird,
dass für große Hubhöhen die Hubzylinder-Einheit (7)
aus einer unteren Anordnung mit halber Hubhöhe, die aus einer Zylinder-Doppelanordnung (12) mit zwei zunächst ausgefahrenen in Reihe angeordneten Teleskopzylindern besteht, und aus einer oberen Anordnung, die aus einem anschließend weiter bis zum Gesamthub ausgefahrenen, auf dem Zylinder-Doppelanordnung (12) getragenen Teleskopzylinder (14) besteht, zusammengesetzt wird,
dass der obere Teil des Scherenhubwerks (6) als Tragsattel (4) für die Nutzlast ausgebildet ist,
dass an der Unterseite des Grundrahmens (3) ein mit Antriebsmitteln ausgestattetes Fahrwerk (11) angeordnet ist und dass als Fahrwerk (11) ein handelsübliches System verwendet ist.

~~2. Bundtransportwagen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der obere Teil des Scherenhubwerks (6) als Tragsattel (4) für die Nutzlast ausgebildet ist.~~

2. Bundtransportwagen nach Anspruch 1 ~~oder 2~~, dadurch gekennzeichnet,
dass die auf dem Grundrahmen (3) horizontal geführten Gleitschuhe (8) des Scherenhubwerks (6) in handelsüblichen Linearführungen geführt sind.

ESAKI & ASSOCIATES

Betr.: Japanische Patentanmeldung 2004-556093

~~4. Bundtransportwagen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,~~

~~dass an der Unterseite des Grundrahmens (3) ein mit Antriebsmitteln ausgestattetes Fahrwerk (11) angeordnet ist und dass als Fahrwerk (11) ein handelsübliches System verwendet ist.~~

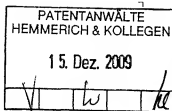
3. Bundtransportwagen nach Anspruch 1 oder 2 ~~einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4,~~ dadurch gekennzeichnet,

dass als hydraulische Huborgane Standard-Zylinder (7) einer üblichen Hochdruck-Baureihe verwendet sind.

ESAKI & ASSOCIATES

TORANOMON DENKI BLDG.
8-1, TORANOMON 2-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO, JAPAN
FAX: 81-3-3503-9577
81-3-3503-0238
TEL: 81-3-3502-1476
E-mail: reception@esakipat.co.jp

Hemmerich & Kollegen
Patentanwälte
Hammerstr. 2
57072 Siegen
GERMANY



E1117

Tokyo, den 15. Dezember 2009

Ihr Zeichen: 42 583.ak.kl.vh

Unser Zeichen: 45896/MST/ks
(Bitte angeben)

VORAB ALS TELEFAX

Fax No.: 010-49-271-770180299
Insgesamt 6 Seiten

Betr.: Japanische Patentanmeldung 2004-556093 (PCT/EP2003/012036)
"Transportwagen für Metallbunde"
- SMS Siemag AG -

→ St.d.T. an
US-Vertreter

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß unserem Schreiben vom 26. November 2009 senden wir Ihnen mit Luftpost eine Übersetzung des Prüfungsbescheides, auf welchen wir eine Gegenäußerung und/oder eine Berichtigung bis zum

24. Februar 2010 *not* (um 3 Monate verlängerbar)

einreichen können, zusammen mit unserem Kommentar.

Hierzu bitten wir um Ihre Anweisung spätestens **bis zum 10. Februar 2010**.

Wenn Ihre Instruktion erst kurz vor dem 24. Februar 2010 hier eintrifft, werden wir nötigenfalls eine einmonatige Fristverlängerung (Kosten: JPY14.100) beantragen. Falls wir keine Instruktion **bis zum 22. Februar 2010** erhalten, werden wir eine dreimonatige Fristverlängerung (Kosten: JPY24.300) beantragen, um einem Zurückweisungsbeschluss zuvorzukommen.

Nach dem japanischen Patentgesetz sind die Gelegenheiten zu einer Berichtigung/Änderung der Beschreibung und der Ansprüche sehr beschränkt. Deshalb empfehlen wir, diesmal ggf. auch eine Berichtigung/Änderung zu erwägen.

Ihrer baldigen Antwort entgegengehend verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

M. Kajiwara

ESAKI & ASSOCIATES

Anlagen:

- Übersetzung d. Prüfungsbescheides (4 Seiten)
- Fristverlängerungsauftrag
- 1 Entgegenhaltung (mit Luftpost)
- Rechnung Nr. 4629/2009 (mit Luftpost)

Letzte FRIST
Prüftermin 10.02.10 ✓
Verlängert bis